

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2007, поданное М.С. Гамидовым (далее – заявитель) на решение ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2004126295/09, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ создания низкочастотного электрического генератора - "Лезги-генератор"", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 26.01.2006, в следующей редакции:

" Способ создания низкочастотного электрического генератора - "Лезги-генератора", содержащий высокочастотный электрический генератор, отличающийся тем, что, для получения низкочастотной электрической энергии большой амплитуды, осуществляется преобразование высокочастотной электрической энергии малой амплитуды, для чего к выходам фаз высокочастотного генератора подключаются "накопители (конденсаторы)", в которых происходит суммирование (накопление) электрической энергии, а сами "накопители (конденсаторы)", в свою очередь, через коммутирующие устройства, управляемые управляющим генератором, периодически, с заданной частотой, подключаются к нагрузке, при этом управляющий генератор

настраивается таким образом, что он подключает "накопитель (конденсатор)" к нагрузке на время пока идет максимальный ток разряда, при отключении коммутирующим устройством "накопителя (конденсатора)" от нагрузки, "накопитель (конденсатор)" подзаряжается от высокочастотного генератора. таким образом, периодически, с требуемой низкой частотой, подключается "накопитель (конденсатор)" к нагрузке – получаем низкочастотную электрическую энергию большой амплитуды ".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

В подтверждение данного вывода в решении ФИПС приведена ссылка на опубликованную в 2003 году заявку на изобретение №2001134331 [1].

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что "на одно и то же изобретение мы вынуждены были написать две заявки, которые рассматривали два разных отдела", т.е. заявка №2001134331/11 ("заявка 1") и заявка №2004126295/09 ("заявка 2") "это заявки на одно и то же изобретение: авторы одни и те же, название одно и то же, описание одинаковое и т.д.". Кроме того, в возражении отмечено, что "в создавшейся ситуации, которая произошла по ошибке ФИПС, если для принятия положительного решения по заявке 2 мешает публикация по заявке 1, то, в соответствии с п.2.6 Правил, прошу рассмотреть наше возражение на решение ФИПС об отказе в

выдаче патента на изобретение "Способ создания низкочастотного электрического генератора - "Лезги-генератор" как относящееся к одному объекту".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с ее

документами.

Согласно пункту 9 статьи 21 Закона в случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с даты получения такого решения.

Согласно пункту 12 статьи 21 Закона пропущенный заявителем срок подачи возражений в Палату по патентным спорам могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии подтверждения уважительных причин несоблюдения указанных сроков и уплаты патентной пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем не позднее двенадцати месяцев с даты истечения установленного срока.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 2.6 Правил ППС возражение должно относиться к одной заявке на выдачу патента или к одному охраняемому объекту - изобретению, полезной модели, промышленному образцу и т.д.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ уровня техники показал, что из публикации [1] известен способ создания низкочастотного электрического генератора - "Лезги-генератора", обеспечивающего преобразование высокочастотной электрической энергии малой амплитуды в низкочастотную электрическую энергию большой

амплитуды путем суммирования (накопления) электрической энергии в конденсаторах. Такой генератор содержит конденсаторы, подключенные между выходами фаз высокочастотного генератора и коммутирующими устройствами, управляющий генератор, связанный с коммутирующими устройствами, при этом управляющий генератор имеет такую настройку, что каждый конденсатор с помощью коммутатора периодически, с заданной частотой, подключаются к нагрузке на время, пока идет максимальный ток разряда по цепи конденсатор-нагрузка, а при отключении с помощью коммутирующего устройства конденсатора от нагрузки указанный конденсатор подзаряжаются от высокочастотного генератора.

Сопоставительный анализ технического решения по заявке №2004126295/09 и технического решения, раскрытого в публикации 2001134331/11 [1] показал, что они полностью совпадают.

Заявитель в возражении также подтверждает этот факт.

Исходя из изложенного можно констатировать, что публикация [1] содержит все признаки принятой к рассмотрению формулы изобретения, включая характеристику назначения.

Таким образом, заявленный способ в рамках уточненной формулы изобретения не удовлетворяют условию охраноспособности "новизна".

При этом необходимо отметить, что возражение не может быть рассмотрено как поданное одновременно на решения ФИПС об отказе в выдаче патентов по заявкам №2004126295/11 и №2004126295/09, о чем ходатайствует заявитель, т.к. согласно процитированному выше пункту 2.6 Правил ППС, возражение должно относиться к одной заявке (указывается номер конкретной заявки) или к одному охраняемому изобретению, полезной модели и т.д. (указывается номер конкретного охранного документа).

Кроме того, целесообразно подчеркнуть, что возможность подачи в

Палату по патентным спорам возражения по заявке №2001134331/09 была исчерпана уже в 2006 году (см. процитированные выше подпункты 9 и 12 статьи 21 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2007, решение экспертизы оставить в силе.